

# MÜLLER · HOFFMANN & PARTNER

# PATENTANWÄLTE

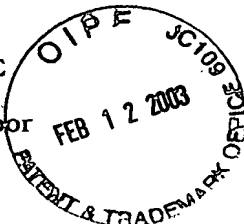
Telefax

Pages: 1

Original will follow via Mail

Müller · Hoffmann & Partner · P.O. Box 80 12 20 · D-81612 München

IIS SAIKYO PATENT OFFICE  
Attn. Mr. Keiichiro Saikyo  
Shikishima Building 6th Floor  
2-6, Bingomachi 3-chome  
Chuo-ku  
OSAKA 541-0051  
JAPAN



European Patent Attorneys  
European Trademark Attorneys

Dipl.-Ing. Frithjof E. Müller  
Dr.-Ing. Jörg Peter Hoffmann  
Dipl.-Ing. Dieter Kottmann

Innere Wiener Strasse 17  
D-81667 München

Telefon (ISDN): (089) 48 90 10 - 0  
Telefax (Group 4): (089) 48 90 10-44  
Telefax (Group 3): (089) 48 90 10-33  
E-Mail: mail@mh-patent.de  
Internet: www.mh-patent.de  
AG München PR 314

## CONFIRMATION OF FAX

German Patent Application No. 101 62 902.8-53  
SHARP KABUSHIKI KAISHA  
Your Ref.: 61815/01R00495/DE/EOE  
Our File: 53.758



31.01.2003  
Mü/le

Dear Mr. Saikyo,

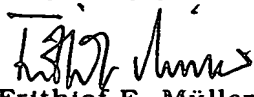
Please find enclosed duplicate copies of a Communication of the German Patent and Trademark Office dated January 13, 2003 which we received on January 23, 2003 and to which a response is due by

May 23, 2003.

We are forwarding to you this DE-PTO-Communication together with the English translation thereof immediately, however, without our detailed comment at this time. Our comment - if appropriate with draft of amended claims and draft of response - will follow as soon as possible.

We are sending you the enclosures under cover of the confirmation copy (original) of this letter. If you should not receive them within 14 days, please inform us accordingly by fax.

Very truly yours,

  
Frithjof E. Müller

Enclosures (under confirmation copy only):

2 x DE-PTO-Communication dated January 9, 2003

2 x English translation thereof

2 x US 5,737,289 A

RECEIVED  
FEB 14 2003  
TECHNOLOGICAL CENTER 2800

Translation/wy



## German Patent and Trademark Office

German Patent and Trademark Office

D-80297 Munich

Müller · Hoffmann & Partner  
Patent Attorneys  
Innere Wiener Str. 17  
D-81667 Munich

Date: January 13, 2003  
Phone: (089) 2195 - 2855  
Serial No. 101 62 902.8-53  
Applicant: Sharp K.K.  
Your Ref.: 53758 Mü/se

Request for examination, day of payment: December 20, 2001.

Amendment filed on , received on

Examination of the above-identified patent application has revealed the result indicated below. A response is due within a period of

four months

upon receipt of this Office Action.

Any documents filed along with the Response (e.g. patent claims, specification, parts of the specification, drawings) are required in duplicate each on separate sheets. Only one copy of the Response itself is needed.

If the patent claims, the specification or the drawings are amended during the examination procedure, Applicant is requested - unless these amendments are proposed by the Patent Office - to individually mark the passages in the originally filed documents disclosing the features described in the new documents.

The numbering of the citations which are mentioned hereinbelow for the first time will be adhered to in the rest of the procedure:

Encls.: Photocopy of 1 citation  
in triplicate.

p.t.o.

**Note on the possibility of branching off a utility model application:**

The Applicant of a patent application effectively filed in the Federal Republic of Germany after January 1, 1987, may file a utility model application relating to the same subject-matter and at the same time claiming the filing date of the prior patent application. Such a branched-off utility model application (Section 5 of the Utility Models Act) may be filed within a period of 2 months from the end of the very month in which the patent application became abandoned on account of a legally valid rejection, voluntary withdrawal or fictive withdrawal, when opposition proceedings were terminated or - in case a patent is granted - when the time-limit for appealing the decision of grant lapsed to no effect. Detailed information on the requirements to be met by a utility model application, including the branching off, is provided by the "Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G6181)" (Leaflet for Utility Model Applicants) which can be obtained free of charge from the Patent Office and in the Public Inspection Hall in the Patent Office.

(1) US 5737289 A; G11B-007/00

1.)

On December 20, 2001, the Applicant effectively filed a request for examination of the present patent application. This request is based on the German language documents received on February 28, 2002 (filing date: December 20, 2001) as the documents at present on file.

The following is to be noted in connection with these documents:

2.)

1.2) According to the present claim 1, the application starts out from prior art as is known from Document (1) (US 5737289 A). Namely, also this document relates to:

"an optical disk apparatus in which an active layer of an optical disk (1) is irradiated with a laser" (cf Document (1), in particular the front page and Figs. 1 and 7 and their descriptions).

2.2) But also known from Document (1) are the following features of the claim 1 cast in the one-part form, namely that such an apparatus further comprises:

a) "detection means (2) for detecting an amount of change in a factor causing fluctuation in effective power, the effective power being the laser power on the active layer of the optical disk (1)" (cf Document (1), front page, in particular the section "Abstract": socalled "test write by different plural recording laser drive powers" and Figs. 7, 9, 11 and 16 and their descriptions: socalled RF detection circuit with OPC operation);

- b) "storage means (7a) for storing compensation data indicating a relationship between an amount of change in the factor causing fluctuation in effective power and an optimum emitted power corresponding to the amount of that change" (cf Document (1), Figs. 7, 13 and 14 and their descriptions, in particular the read/store operations, pp 11, 14, 22, 30);  
"and"
- c) "control means (7) for adjusting emitted power based on the compensation data and a value detected by the detection means (2)" (cf Document (1), front page, in particular the section: "Abstract" and Figs. 15-17 and their descriptions, according to the control regulations therein).

The present claim 1 neither has been sufficiently delimited against the closest prior art according to Document (1) nor discloses a new or even inventive technical teaching vis-à-vis the prior art according to this document.

2.3) Claim 1 is not allowable for the above-stated reasons.

3.)

- 3.1) Claim 1 being unallowable, claims 2-4 subordinated thereto are not allowable either.
- 3.2) Independent claim 5 cast as a method claim relates to the method according to which the apparatus defined in claim 1 operates. Claim 5 depicts no essential features which go beyond the content of claim 1. As a consequence, claim 5 is unallowable like claim 1.

4.)

Should the Applicant still see an invention in the subject-matter, he is invited to file new claims first of all and to substantiate the patentability of these claims.

Further the object underlying the invention should be correctly stated.

Moreover the Applicant should adapt the specification to the new claims and additionally acknowledge the prior art document located by the Examiner, in the introduction to the specification.

Provided the Applicant does not intend to respond on the merits within the official response period, he is kindly asked to informally acknowledge receipt of this office action.

If the requirements mentioned in this office action are not complied with or if the claims are upheld in their present form or a version identical in content or inessentially amended, the rejection of the application must be expected on expiration of the deadline.

Examiner in charge of class G11B

Dipl.Phys. M. Piller

Extension: 3022

# Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 13. Januar 2003

Telefon: (0 89) 21 95 - 2855



Deutsches Patent- und Markenamt, 80331 München

Aktenzeichen: 101 62 902.8-53  
Ihr Zeichen: 53758 Mu/se  
Anmeldernr.: 1006312  
Sharp K.K.

Müller - Hoffmann & Partner  
Patentanwälte  
Innere Wiener Str. 17

81667 München

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

**Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 20. Dezember 2001**

Eingabe vom **eingegangen am**

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von **vier Monat(en)**

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid ist folgende Entgegenhaltung erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- 2 -

- siehe nächste Seite -

Anlage: Abl. von 1 Entgegenhaltung (3-fach)

## Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Annahmestelle und  
Nachbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude:  
Zweibrückenstraße 12  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)  
Markenabteilungen:  
Cincinnatistraße 64  
81534 München

Hausadresse (für Fracht):  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

Telefon: (089) 2195-0  
Telefax: (089) 2195-2221  
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:  
Landeszentralbank München  
Kto.Nr.: 700 010 54  
BLZ: 700 000 00



---

**1) US 5737289 A; G11B-007/00**

---

**1.)**

Die Anmelderin hat am 20.12.01 einen Prüfungsantrag wirksam in der vorliegenden Anmeldung gestellt. Diesem Antrag liegen die am 28.02.02 eingegangenen ( AT.: 20.12.01) deutschsprachigen Unterlagen als geltende Unterlagen zugrunde.

Zu diesen Unterlagen wird folgendes ausgeführt:

**2.)**

2.1.) Die Anmeldung geht gemäß geltendem Patentanspruch 1 aus von einem Stand der Technik , wie er aus der Druckschrift 1) (US 5737289 A) bereits bekannt ist. Denn auch diese Druckschrift hat zum Gegenstand eine:

„Optische Plattenvorrichtung, bei welcher eine aktive Schicht einer optischen Platte (1) mit einem Laser bestrahlt wird“ (siehe die Druckschrift 1, insbesondere die Titelseite und die Figuren 1 und 7 mit zugehörigen Beschreibungsteilen).

2.2.) Ebenfalls aus der Druckschrift 1 bekannt sind aber auch folgende Merkmale des einteiligen Patentanspruchs 1, daß nämlich eine solche weiterhin ausgestattet ist mit:

a) „einer Detektionseinrichtung (2) zum Detektieren des Werts der Änderung einer Größe, welche Fluktuationen in der wirksamen Leistung bewirkt, wobei die wirksame Leistung die Laserleistung auf der aktiven Schicht der optischen Platte (1) ist“ (siehe die Druckschrift 1, Titelseite, insb. den Abschnitt: „Abstract“: sogen. „test write by different plural recording laser drive powers“ und Figuren 7, 9, 11 und 16 mit zugehörigen Beschreibungsteilen: sogenannte RF detection circuit mit OPC-Operation)),

b) „einer Speichereinrichtung (7a) zum Speichern von Ausgleichsdaten, welche den

Zusammenhang zwischen dem Wert der Änderung der Größe, welche Fluktuationen in der wirksamen Leistung bewirkt, und der optimalen emittierten Leistung anzeigt, welche mit dem Wert der Änderung korrespondiert“ (siehe die Druckschrift 1, Figuren 7, 13 und 14 mit zugehörigen Beschreibungsteilen, insbesondere die dortigen Lese/Speicher-Vorgänge S11, S14, S22, S30),

„und“

c) „einer Steuereinrichtung (7) zum Anpassen der emittierten Leistung auf der Grundlage der Ausgleichsdaten und eines von der Detektionseinrichtung (2) detektierten Werts“ (siehe die Druckschrift 1, Titelseite, insb. den Abschnitt: „Abstract“, und die Figuren 15-17 mit zugehörigen Beschreibungsteilen gemäß den dortigen Steuer-Regelungen).

Der geltende Patentanspruch 1 ist also weder ausreichend gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik nach der Druckschrift 1 abgegrenzt noch läßt er gegenüber dem Stand der Technik nach dieser Druckschrift eine neue oder gar erfinderische technische Lehre erkennen.

2.3.) Der Patentanspruch 1 ist aus den voranstehend angegebenen Gründen nicht gewährbar.

### 3.)

3.1.) Nach Fortfall des Patentanspruchs 1 sind auch die auf diesen Patentanspruch rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 nicht gewährbar.

3.2.) Der als Verfahrensanspruch abgefaßte, nebengeordnete Patentanspruch 5 hat das Verfahren zum Gegenstand nach dem die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 arbeitet. Über den Inhalt des Patentanspruchs 1 hinausgehende wesentliche Merkmale sind dem Patentanspruch 5 nicht entnehmbar. Der Patentanspruch 5 ist demzufolge wie der Patentanspruch 1 nicht gewährbar.



4.)

Sollte die Anmelderin im Anmeldungsgegenstand noch eine Erfindung sehen, so wäre es zunächst einmal erforderlich ein neues Patentbegehren einzureichen und die diesem Patentbegehren zugeordnete Patentfähigkeit eingehend zu begründen.

Des weiteren wäre die dem Anmeldungsgegenstand dann zugrundeliegende Aufgabe zutreffend anzugeben.

Außerdem wäre die Beschreibung an das neue Patentbegehren anzupassen und der im Prüfungsverfahren ermittelte Stand der Technik zusätzlich in der Beschreibungseinleitung zu berücksichtigen.

Falls seitens der Anmelderin innerhalb der gesetzten Frist keine Äußerung in der Sache beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt dieses Bescheids erbeten.

Werden die Auflagen des Bescheids nicht erfüllt oder wird das Patentbegehren in der geltenden, einer inhaltlich gleichen oder nur unwesentlich geänderten Fassung aufrechterhalten, muß nach Fristablauf mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Prüfungsstelle für Klasse G11B

(Dipl.Phys. M.Piller, HR.: 3022)